

Anonimizuota versija

C-168/24 – 1

Byla C-168/24

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

Gavimo data:

2024 m. vasario 28 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Cour de cassation (Prancūzija)

Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2024 m. vasario 28 d.

Kasatorė:

PMJC SAS

Kita kasacinio proceso šalis:

[W] [X]

[M] [X]

[X] *Créative SAS*

<...> [nuorodos, informacija apie procesinės teisės nuostatas]

2024 m. vasario 28 d. COUR DE CASSATION (KASACINIS TEISMAS)
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
(KOMERCINIŲ, FINANSINIŲ IR EKONOMINIŲ BYLŲ KOLEGIJA)
SPRENDIMAS

Bendrovė *Pmjc*, paprastoji akcinė bendrovė, tutinti vienintelį akcininką, kurios registruotoji buveinė yra <...> 75011 Paryžiuje, pateikė kasacinį skundą <...> dėl 2022 m. spalio 12 d. *Cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1)* (Paryžiaus apeliacinio teismo 5 skyriaus 1 kolegija) sprendimo, priimto išnagrinėjus ginčą tarp jos ir:

1. [W] [X], gyvenančio <...> 75017 Paryžiuje,
2. [M] [X], gyvenančio <...> 75007 Paryžiuje,
3. Bendrovės [X] *Créative*, paprastosios akcinės bendrovės, kurios buveinė yra <...> 75017 Paryžiuje <...> [teisinis atstovas],

kitų kasacinio proceso šalių.

Grįsdama kasacinį skundą, kasatorė nurodo tris pagrindus.

<...> [procesinis klausimas].

<...> [su procesu susiję paaiškinimai]

Cour de cassation Komercinių, finansinių ir ekonominių bylų kolegija <...> [sudėtis], apsvarstęs juos įstatymuose numatyta tvarka, priėmė šį sprendimą.

Faktinės aplinkybės ir procesas

1. Kaip nurodyta skundžiamame sprendime (2022 m. spalio 12 d., Paryžius), bendrovei [W] [X], kurią 1978 m. įsteigė [W] [X], ketindamas užsiimti prekyba drabužiais ir mados aksesuarais, buvo iškelta bankroto byla, po kurios bendrovė *Pmjc* pateikė pasiūlymą perimti visą šios bendrovės turtą, kuriam buvo pritarta 2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimu, o vėliau buvo sudarytas 2012 m. vasario 3 d. materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo aktas, susijęs, be kita ko, su žodiniais Prancūzijos prekių ženklais „[W] [X]“ Nr. 1 640 795, dėl kurio paraišką pateikė [W] [X], kuris 1999 m. jį perleido bendrovei [W] [X], ir „[W] [X]“ Nr. 3 201 616, kurio paraišką 2002 m. pateikė bendrovė [W] [X].
2. 2011 m. liepos 21 d. sudarytu paslaugų teikimo susitarimu [W] [X] tęsė bendradarbiavimą su bendrove *Pmjc* iki sutartyje numatyto termino, t. y. iki 2015 m. gruodžio 31 d.
3. 2018 m. birželio 21 d. bendrovė *Pmjc*, teigdama, kad tęsdamas profesinę ir meninę veiklą per bendrovę [X] *Creative*, [W] [X] vykdė nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir pažeidė jos teises į prekių ženklus, pareiškė jam ieškinį dėl teisių į prekių ženklus „[W] [X]“ ir „[W] [X]“ pažeidimo, taip pat dėl nesąžiningos ir parazitinės konkurencijos. Priešieškinyje [W] [X] prašė panaikinti bendrovės *Pmjc* teises į šiuos prekių ženklus dėl, jo nuomone, klaidinančio jų naudojimo nuo 2017 m. pabaigos iki 2019 m. pradžios.
4. 2022 m. spalio 12 d. sprendimu *Cour d'appel de Paris* nusprendė, kad bendrovė *Pmjc* prarado savo teises į prekių ženklus „[W] [X]“ ir „[W] [X]“ įvairioms prekėms ir paslaugoms žymėti.
5. <...> [apeliacinio teismo sprendimo motyvas, susijęs su Prancūzijos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės normomis, neturintis reikšmės prejudiciniam klausimui]

- 6 Remiantis tuo pačiu sprendimu, pagal Sąjungos teisę nedraudžiama panaikinti prekių ženklo, kurį sudaro kūrėjo pavardė, registracijos, jeigu šio prekių ženklo perėmėjas savo veiksmais iš tikrųjų visuomenei sudaro įspūdį, jog kūrėjas tebedalyvauja kuriant gaminius, arba sukelia pakankamai didelę tokio suklaudinimo riziką.
- 7 Sprendime teigiama, kad taip yra šioje byloje, nes bendrovė *Pmjc* buvo du kartus pripažinta kalta už [W] [X] autoriaus teisių, susijusių su neseniai sukurtais ir 2012 m. bendrovei *Pmjc* neperleistais kūriniais, pažeidimą (*Cour d'appel de Paris*, 2021 m. rugsėjo 7 d., Reg. Nr. 19/13325; *Cour d'appel de Paris*, 2021 m. gruodžio 10 d., Reg. Nr. 20/04255). Šie teismo sprendimai yra galutiniai. Iš to sprendime daroma išvada, kad prekių ženklai tapo klaidinantys, kai buvo naudojami žymint gaminius, kurie buvo dekoruoti pažeidžiant perleidėjo autorių teises, kaip susijusias su originaliais kūriniais, kuriuos pastarasis sukūrė paisydamas savo įsipareigojimų teises perėmusiai bendrovei.
- 8 Bendrovė *Pmjc* apskundė 2022 m. spalio 12 d. sprendimą kasacine tvarka.

Skundo pagrindų vertinimas

Dėl pirmojo pagrindo

Kasacinio skundo pagrindo išdėstymas

- 9 <...> [pirmojo pagrindo, susijusio su Prancūzijos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės taisyklėmis, išdėstymas, nesusijęs su prejudiciniu klausimu]

Kasacinio Teismo atsakymas

- 10 <...>
- 11 <...>
- 12 <...>
- 13 <...>
- 14 <...> [motyvai, susiję su Prancūzijos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės normomis, nesusiję su prejudiciniu klausimu]
- 15 Sprendime pažymima, kad, grįšdamas savo prašymą panaikinti registraciją dėl klaidinimo, [W] [X] nurodo, jog nuo 2011 m. liepos 21 d. paslaugų teikimo susitarime numatyto jų bendradarbiavimo pabaigos bendrovė *Pmjc* perleistus prekių ženklus naudoja taip, kad visuomenė susidarytų įspūdį, jog jis yra šiais prekių ženklais žymimų kūrinių autorius.
- 16 <...>

- 17 <...> [su Prancūzijos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės taisyklėmis susiję motyvai, nesusiję su prejudiciniu klausimu]

Dėl antrojo pagrindo

Skundo pagrindo išdėstymas

- 18 Bendrovė *Pmjc* teigia, kad sprendime nurodyta, jog ji neteko savo teisių į prekių ženklą „[W] [X]“ Nr. 3 201 616, skirtą „moteriškiems, vyriškiems ir vaikiškiems drabužiams (aprangai)“ ir „mados dizainerių paslaugoms; (aprangos) dizainui“ žymėti, ir į prekių ženklą „[W] [X]“ Nr. 1 640 795, skirtą „kosmetikos ir grožio gaminiams“ bei „drabužiams“ žymėti, o „2006 m. kovo 30 d. Sprendime *Emanuel* (C-259/04) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad „negalima panaikinti prekių ženklo, atitinkančio juo žymimų prekių kūrėjo ir pirmojo gamintojo vardą, savininko teisių dėl šios vienintelės ypatybės, remiantis tuo, kad minėtas prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę“, ir pažymėjo, jog darant prielaidą, kad įmonė prekių ženklo savininkė siekia, kad vartotojas manytų, jog kūrėjas vis dar dalyvauja kuriant minėtu prekių ženklu žymimas prekes, tai yra „veiksmas, kuris galėtų būti vertinamas kaip nesąžiningas, bet negalėtų būti nagrinėjamas kaip suklaidinimas“, dėl kurio prekių ženklo registracija galėtų būti panaikinta; kad nusprendęs, jog šiuo sprendimu „visiškai <...> neatmetama <...> galimybė panaikinti prekių ženklo registraciją tuo atveju, kai savininkas jį naudoja klaidinamai“, o savininkams paliekama galimybė „bandyti įrodyti, kad savininkas [ginčijamus prekių ženklus] naudoja nesąžiningai“, apeliacinis teismas pažeidė Intelektinės nuosavybės kodekso L. 714-6 straipsnio b punktą, kaip jis turi būti aiškinamas atsižvelgiant į 1988 m. gruodžio 21 d. Direktyvos 89/104/EEB 12 straipsnio 2 dalies b punktą, tapusį 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB 12 straipsnio 2 dalies b punktu“.

Kasacinio Teismo atsakymas

- 19 Šiuo pagrindu keliamas klausimas dėl apeliacinės instancijos teismo sprendimo atitikties 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 12 straipsnio 2 dalies b punktui, kurio nuostatos dabar išdėstytos 2015 m. gruodžio 16 d. Direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 20 straipsnio b punkte.

Taikomų teisės aktų priminimas

- 20 Pagal *Code de la propriété intellectuelle* (Intelektinės nuosavybės kodeksas) redakcijos, galiojusios iki 2019 m. lapkričio 13 d. Nutarties Nr. 2019-1169, L. 714-6 straipsnio b punktą prekių ženklo, kuris dėl jo savininko veiksmų gali klaidinti, be kita ko, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės, savininko teisės panaikinamos.

- 21 Šiuo dokumentu į nacionalinę teisę paeiliui buvo perkeltos 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 12 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatos, vėliau – tapačios Direktyvos 2008/95/EB 12 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatos, o galiausiai – taip pat identiškos Direktyvos (ES) 2015/2436 20 straipsnio b punkto nuostatos.
- 22 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 2006 m. kovo 30 d. Sprendime *Emanuel* (C-259/04) aiškindamas Direktyvą 89/104/EEB, priminęs, kad šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies g punkte nurodyti atsisakymo registruoti atvejai suponuoja galimybę preziumuoti, jog iš tikrųjų egzistuoja suklaidinimas arba pakankamai rimta galimybė suklaidinti vartotoją, nusprendė, kad net jeigu paprasto vartotojo sprendimui pirkti galėtų daryti įtaką įsivaizdavimas, jog fizinis asmuo dalyvavo kuriant prekių ženklą pažymėtą prekę, vien ši aplinkybė negali būti laikoma galinčia suklaidinti visuomenę dėl minėtos prekės rūšies, kokybės ar kilmės (47–49 punktai).
- 23 Jis pridūrė, kad jei pristatydamas prekių ženklą įmonė siekė, kad vartotojas manytų, jog fizinis asmuo vis dar yra prekių ženklų žymimų prekių kūrėjas arba dalyvauja jas kuriant, tai yra veiksmas, kuris galėtų būti vertinamas kaip nesąžiningas, bet negalėtų būti nagrinėjamas kaip suklaidinimas Direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio prasme, ir kuris dėl to neturėtų paveikti paties prekių ženklo bei galimybės jį įregistruoti (50 punktas).
- 24 Galiausiai nurodydamas, kad Direktyvos 89/104/EEB 12 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti panaikinimo pagrindai yra tapatūs atsisakymo įregistruoti, grindžiamo tos pačios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies g punktu, pagrindams, Teisingumo Teismas nusprendė, kad negalima panaikinti prekių ženklo, atitinkančio juo žymimų prekių kūrėjo ir pirmojo gamintojo vardą, savininko teisių dėl šios vienintelės ypatybės, remiantis tuo, kad minėtas prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punkto prasme, būtent kai geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia juo žymimas prekes.

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo motyvai

- 25 Bendrovė *Pmjc* teigia, kad šis sprendimas turi būti aiškinamas taip, jog galimi jos veiksmai, kuriais siekiama sudaryti vartotojui įspūdį, kad [W] [X] vis dar yra gaminių, žymimų jo pavarde, kūrėjas ar kad jis dalyvauja juos kuriant, negali paveikti paties prekių ženklo, net jei būtų nuspręsta, kad jie yra klaidinantys.
- 26 Būtent tai *Tribunal judiciaire de Paris* (Paryžiaus bendrosios kompetencijos teismas) nurodė 2020 m. birželio 26 d. sprendime, kuris buvo panaikintas 2022 m. spalio 12 d. sprendimu.
- 27 Taip pat minėtą Sprendimą *Emanuel* aiškino generalinė advokatė, be kita ko, cituodama Prancūzijoje vyraujančią doktriną.

- 28 *Cour d'appel de Paris* savo ruožtu teigia, kad nors minėto sprendimo *Emanuel* 50 punkte Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 1 dalies g punktą, nusprendė, kad prekių ženklas, kuriame nurodyta dizainerio pavardė, negali būti laikomas klaidinančiu vien dėl to, kad šis kūrėjas nebedalyvauja kuriant prekes, žymimas prekių ženklais, sudarytais iš jo pavardės, jis aiškiai neišplėtė šio punkto motyvų, kad jie apimtų tos pačios direktyvos 12 straipsnio 2 dalies b punkto aiškinimą. Apeliacinės instancijos teismas mano, kad pastaroji nuostata turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama panaikinti prekių ženklo registracijos dėl to, kad jis naudojamas tokiomis sąlygomis, dėl kurių visuomenė gali iš tikrųjų susidaryti įspūdį, jog kūrėjas tebedalyvauja kuriant prekes, žymimas prekių ženklais, kuriuos sudaro jo pavardė, nors taip nebėra.
- 29 Be to, 2009 m. gegužės 14 d. Sprendime *Elio Fiorucci* (T-165/06) Europos Sąjungos Bendrasis Teismas, taikydamas 1993 m. gruodžio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 50 straipsnio 1 dalies c punktą, kurio nuostatos iš esmės tapačios Pirmosios direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatoms, atmetė prašymą panaikinti registraciją, pagrįstą klaidinančiu kūrėjo pavardės naudojimu po jo įregistravimo, ne dėl to, kad buvo galima atmesti galimybę, jog toks klaidinantis prekių ženklo naudojimas nulemtų jo registracijos panaikinimą dėl klaidinančio pobūdžio, o nurodydamas, jog įstojusi į bylą šalis nepateikė jokių įrodymų, kad po įregistravimo prekių ženklas buvo naudojamas.

Prejudicinis klausimas

- 30 Taigi kyla klausimas, ar Direktyvos 2008/95/EB 12 straipsnio 2 dalies b punktas ir Direktyvos (ES) 2015/2436 20 straipsnio b punktas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama panaikinti prekių ženklo, kuriame nurodyta dizainerio pavardė, registraciją dėl to, kad po perleidimo jis buvo naudojamas tokiomis sąlygomis, dėl kurių visuomenė gali iš tikrųjų susidaryti įspūdį, jog kūrėjas, kurio pavardė yra prekių ženklas, tebedalyvauja kuriant šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes, nors taip nebėra.

REMDAMASIS ŠLAIS MOTYVAIS, *Cour de cassation*,

ATMETA kasacinio skundo pirmąjį pagrindą;

Prieš priimdamas sprendimą dėl kasacinio skundo antrojo ir trečiojo pagrindų:

Atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį,

PATEIKIA Europos Sąjungos Teisingumo Teismui tokį klausimą:

„Ar 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 12 straipsnio 2 dalies b punktą ir 2015 m. gruodžio 16 d. Direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 20 straipsnio b punktą reikia aiškinti taip,

kad pagal juos draudžiama panaikinti prekių ženklo, kurį sudaro kūrėjo pavardė, registraciją dėl to, kad po perleidimo jis buvo naudojamas tokiomis sąlygomis, dėl kurių visuomenė gali iš tikrųjų susidaryti įspūdį, jog kūrėjas, kurio pavardė yra prekių ženklas, tebedalyvauja kuriant šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes, nors taip nebėra?“

<...> [procesiniai klausimai, informacija apie procesinės teisės nuostatas]

DARBINIS VERTINMAS